

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허3854 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 법무법인 그루제일

담당변호사 김청환

피 고 B

소송대리인 특허법인 테헤란

담당변리사 윤용채

변 론 종 결 2023. 2. 10.

판 결 선 고 2023. 3. 17.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 5. 27. 2020당3210호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 3. 14./ 2019. 12. 2./ 제1549076호

2) 구성: **능동곱창**

3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 내장요리전문 음식점업, 한식점업, 간이식당업, 뷔페식당업, 관광음식점업, 식당체인업, 내장요리전문식당 프랜차이즈 운영업, 한식점 프랜차이즈 운영업, 음식조리 대행업, 음식준비조달업

나. 선사용상표

1) 구성: **능동곱창**

2) 사용개시일: 1988년경

3) 사용자: 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 10. 26. 특허심판원에 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12, 13, 20호의 규정에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2020당3210호로 심리한 다음, 2022. 5. 27. "이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래 관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 표장임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받은 것이므로, 다른 무효사유에 해당하는지 여부에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) C은 피고로부터 D E구 F(G)에 위치한 곱창전문음식점인 'G곱창'을 포괄적으로 영업양수하였고, 이에 의하여 C은 선사용상표에 대한 권리를 취득하였다. 그리고 원고는 C으로부터 위 음식점을 영업양수하였으므로, 원고 역시 선사용상표에 대한 권리가 있다.

2) 선사용상표는 현저한 지리적 명칭인 'G'과 그 사용상품을 지칭하는 '곱창'이 결합된 것으로 식별력이 인정될 수 없으나, C과 원고의 사용으로 인하여 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 것이다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니한다.

나. 피고

1) 피고가 C에게 위 곱창전문음식점을 양도한 것은 포괄적 영업양도가 아닌 물적 설비를 양도한 것에 불과하므로, 선사용상표에 대한 권리는 피고에게 있다.

2) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 등 참조).

나. 인정 사실

다음과 같은 사실들은 각 양 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4, 8 내지 11, 22 내지 25호증, 을 제5, 7 내지 12, 14호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에

의하여 이를 인정할 수 있다.

1) 피고는 C의 여동생이고, 원고는 피고와 C의 남동생인 H의 딸이다.

2) 피고는 그 남편인 I와 함께 I의 명의로 1988년경 D E구 F(G)에서 'G곱창'이라는 상호로 곱창전문음식점을 개업을 하였는데(이하 'G점'이라 한다), C은 1997년경 G점에서 피고의 일을 도와주기도 하였다.

3) 피고와 I는 2000년경 D E구 J에 기존 G점의 규모보다 약 2배 확장된 형태로 'G곱창'이라는 상호로 곱창전문음식점을 추가로 개업하였는데(이하 'K점'이라 한다), G점과 K점의 거리는 1.5km로 도보 약 20분, 차량으로 약 3분의 거리이다.

4) 그런데 I가 2003년경 사망하였고, 피고는 그 이후 G점과 K점을 함께 운영하다가 2007년경 C에게 C의 남편인 L의 명의로 G점을 양도하였다.

5) C은 2017. 12.경 G점을 조카인 원고에게 양도하였다. 그 후 원고는 2019. 3. 14. 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 12. 2. 상표등록받았다.

6) 한편, G점과 K점은 모두 이 사건 변론종결일 현재까지 선사용상표를 사용하고 있다.

다. 판단

1) 위 인정사실에서 본 바와 같은 원고, 피고 및 C의 인적관계, G점의 양도 경위 등에 비추어 보면, 원고는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 할 것이다.

2) 그리고 이 사건 등록상표인 **능동곱창**과 선사용상표인

능동곱창 모두 외관과 호칭, 관념이 동일하고, 그 지정상품과 사용상품 모두

내장요리전문 음식점업 등으로 음식을 조리하여 제공하는 음식점업에 대한 것으로 서로 동일·유사하다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

라. 원고 주장에 대한 판단

1) 원고는 C이 피고로부터 G점을 포괄적으로 영업양수 받았고, 이에 의하여 C은 선사용상표에 대한 권리를 취득하였다고 주장한다.

살피건대, 갑 제23, 24호증의 각 기재에 의하면, C은 피고로부터 G점을 양수할 당시의 간판과 전화번호를 그대로 사용하였고, 양도 이전에 G점에서 근무하던 직원이 양도 이후에도 G점에서 근무하였던 사실은 인정된다.

그러나 앞서 인정한 사실 및 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고는 선사용상표를 사용하여 G점과 K점을 모두 운영하다가 이중 G점만을 C에게 양도하였던 점, ② K점은 G점의 규모보다 약 2배 확장된 형태로 규모가 크고 G점과의 거리는 1.5km에 불과한 점, ③ 피고는 G점을 C에게 양도한 이후에도 K점을 계속하여 운영하여 왔던 점, ④ 피고가 C에게 G점을 양도할 당시 C은 위와 같은 사정들을 잘 알고 있었고, G점 양도와 관련하여 별도의 계약서를 작성한 바는 없었던 점, ⑤ C이 피고의 동의 없이 원고에게 G점을 양도함에 따라 피고와 C 및 원고 사이의 관계가 악화되었던 점¹⁾ 등에 비추어 보면, C이 피고로부터 선사용상표에 대한 통상 사용권을 부여받았다고 볼 수 있음은 별론으로 하고, 원고가 제출한 증거들만으로는 C

1) 2023. 2. 7.자 원고 준비서면 9면 참조.

이 선사용상표에 관한 권리를 포함하여 포괄적으로 영업양수를 받았다고 인정하기 부족하다.

따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

2) 원고는 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭인 'G'과 소나 돼지의 소장을 가리키는 '곱창'을 단순 결합한 식별력 없는 표장에 불과함에도 등록된 것은 C과 원고가 이 사건 등록상표를 사용함으로써 사용에 의한 식별력을 취득하였기 때문이므로, 원고에게 이 사건 등록상표에 대한 권리가 있다는 취지로 주장한다.

살피건대, 갑 제16호증의 기재에 의하면, G점은 2007년부터 이 사건 등록상표의 출원 시인 2019년경까지 매년 3억 원 내지 7억 원 상당의 매출액을 기록한 사실은 인정된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 C은 피고로부터 선사용상표에 대한 통상실시권을 부여받아 선사용상표를 사용한 것으로 보이고, 달리 피고로부터 선사용상표에 대한 권리를 취득했다거나 선사용상표와 별개로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼만한 증거가 없다. 나아가 피고는 1998년경부터 현재까지 선사용상표를 사용하여 곱창전문음식점 영업을 하고 있고, 피고가 C에게 G점을 양도할 당시인 2006년도 G점 매출액은 3억 8천만 원 상당이었으며, 피고가 2000년경부터 운영하고 있는 K점은 G점보다 더 큰 규모인 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표가 등록된 것이 원고와 C의 사용에 의한 것이라고 단정할 수 없다.

따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

3) 원고는, 피고가 선사용상표의 출원에 관심이 없었고 제3자가 무단으로 선사용상표를 사용하고 있었기에 선사용상표를 보호하기 위하여 출원하여 등록받은 것이므로 원고에게 정당한 이유가 있었다고 주장한다.

살피건대, 원고가 위 주장의 근거로 들고 있는 대법원 2016. 7. 27. 선고 2016 후717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786 판결은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제7호에 관한 것으로 상표법 제34조 제1항 제20호와 무관한 법리이므로 이 사안에 적용할 수 없고, 그외 정당한 이유가 존재 시 상표법 제34조 제1항 제20호의 적용이 배제된다고 볼만한 아무런 법적 근거가 없을 뿐 아니라, 원고가 주장하는 바와 같은 사정만으로는 선사용상표에 대하여 아무런 권리를 가지지 않는 원고가 선사용상표를 출원·등록받을 정당한 이유가 있다고 볼 수도 없다.

따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들이기 어렵다.

마. 소결

그렇다면 이 사건 등록상표는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이혜진

판사 김영기